ライセンス契約書

（新素材）

　X社（以下「甲」という。）とY社（以下「乙」という。）とは、本共同研究開発契約に基づいて甲に単独帰属した特許権等の応用製品に関する実施許諾の条件等を定めるため、次のとおりライセンス契約（以下「本契約」という。）を締結する。

第1条（定義）
　本契約において使用される次に掲げる用語は、各々次に定義する意味を有する。

①　本製品1

　　別紙「製品目録1」記載のヘッドライトカバーをいう。

②　本製品2

　　別紙「製品目録2」記載のテールランプカバーをいう。

③　本製品

　　本製品1および本製品2を総称したものをいう。

④　本特許権

　　甲が有する別紙「知的財産目録」記載の特許権または特許出願にかかる特許を受ける権利をいい、これには甲乙間で●年●月●日付で締結した共同研究開発契約（以下「本共同研究開発契約」という。）第2条4号に定める「本発明」の全部または一部に基づく特許権または特許出願にかかる特許を受ける権利が含まれる。

⑤　本バックグラウンド特許権

　　本共同研究開発契約第2条2号に定める「バックグラウンド情報」の全部または一部に基づき取得された、甲が有する別紙「知的財産目録」記載の特許権または特許出願にかかる特許を受ける権利をいう。

⑥　本商標

　　甲が有する別紙「知的財産目録」記載の各商標（商標出願および商標登録の有無を問わない。）をいう。

⑦　本特許権等

　　本特許権、本バックグラウンド特許権および本商標に係る商標権をいう。

⑧　本地域

　　全世界をいう。

⑨　改良技術

　　特許を受けられるか否かに拘わらず、本製品または本製品の製造もしくは使用方法に関するすべての改良、修正および変更をいう。

⑩　関係会社

　　別紙「関係会社目録」に記載の会社をいう。

⑪　知的財産権

　　知的財産基本法第2条2項に定める権利および外国におけるこれらに相当する権利をいう。

⑫　書面等

　　書面および甲乙が書面に代わるものとして別途合意した電磁的な方法をいう。

第2条（権利の許諾）
　甲および乙は、本製品1の設計・製造・販売のための本特許権の通常実施権が、本共同研究開発契約第7条9項に記載の条件で設定されていることを確認する。ただし、ライセンス期間は本契約の期間満了日または各権利の存続期間満了日のいずれか早いほうまでとする。

2　甲および乙は、本製品1の設計・製造・販売のための本バックグラウンド特許権の非独占的通常実施権が、本共同研究開発契約第7条3項に記載の条件で設定されていることを確認する。ただし、ライセンス期間は本契約の期間満了日または各権利の存続期間満了日のいずれか早いほうまでとする。3　甲は、乙に対し、本地域内において、本製品2の設計・製造・販売のために、本特許権および本バックグラウンド特許権の非独占的通常実施権を設定する。本特許権および本バックグラウンド特許権の対価は第4条で定める。ライセンス期間は本契約の締結日から本契約の期間満了日または各権利の存続期間満了日のいずれか早いほうまでとする。

4　乙は、前項所定の許諾地域外であっても、本製品2を輸出することができる。

5　乙は本製品に本商標を付すように努めるものとし、当該使用の限りにおいて、甲は、乙に対し、本商標の非独占的通常使用権を無償で設定する。

第3条（禁止事項）
　乙は、甲の書面等による事前の承諾を得た場合を除き、以下の各号に掲げる行為をしてはならない。

①　第三者（乙の関係会社を除く。）に前条に定める実施権および使用権を再許諾すること。

②　本契約に基づく権利を一部または全部を問わず第三者に譲渡、移転、担保設定、リース、貸与または共有等すること。

第4条（本製品2に関するライセンス料）
　乙は、甲に対し、本製品2に関する本特許権および本バックグラウンド特許権に係る発明の実施許諾の対価（以下「ライセンス料」という。）として、以下の支払いを行う。

　①　本契約締結日から1ヶ月以内に金●円

　②　本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品2の正味販売価格の
●％（以下「ランニングロイヤルティ」という。）

2　乙は、甲に対し、ランニングロイヤルティの計算のため、本契約締結日以降、［期間］毎に、当該期間の販売状況（販売個数・単価、その他ランニングロイヤルティの計算に必要な情報を含む。）を[●から●日以内に]書面等で報告するとともに、当該ランニングロイヤルティを当該期間の末日から●日以内に支払う。

3　乙は前項のライセンス料を甲が指定する銀行口座振込送金の方法により支払う。これにかかる振込手数料は乙が負担する。

4　本条で定めるライセンス料についての消費税は外税とする。

5　本条のライセンス料の遅延損害金は年14．6％とする。

第4条（変更オプション条項：未登録特許のライセンス料）
　乙は、甲に対し、本特許権および本バックグラウンド特許権に係る発明の実施許諾の対価（以下「ライセンス料」という。）として、以下の支払いを行う。

　①　本契約締結日から1ヶ月以内に金●円（外税）

　②　本契約の期間中に乙の販売するすべての本製品2の正味販売価格について以下の料率（以下「ランニングロイヤルティ」という。）

* [出願中の特許]が特許として登録されるまでに乙が販売した本製品2については、本製品2の正味販売価格の●％
* [出願中の特許]の特許登録後に乙が販売した本製品2については、本製品2の正味販売価格の●％

※ 2項以下はデフォルトの条項と同じ

第5条（監査）
　甲は、乙に対して、報告されたライセンス料に関連する製品の売掛台帳、決算書、その他の経理書類・帳簿類を開示すべきことを請求することができる。

2　甲は、乙に対して、報告されたライセンス料に関して、公認会計士その他中立な第三者による監査を請求することができる。

3　前項の費用は甲が負担する。ただし、監査の結果、乙の報告したライセンス料額が支払うべきライセンス料額よりも10％以上少なかった場合、甲は乙に対してその費用を求償することができる。

4　甲は、本契約の各条項が遵守されているか否かを調査するため、乙に対し、いつでも本商標を使用する乙の商品およびその包装、その商品に関する広告、カタログ等の提出を要求し、これを自ら検査することができる。

第6条（ライセンス料の不返還）
　乙は、本契約に基づき甲に対して支払ったライセンス料に関し、計算の過誤による過払いを除き、本特許権等の無効審決が確定した場合（出願中のものについては拒絶査定または拒絶審決が確定した場合）を含むいかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わない。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後30日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。

第7条（改良技術）
　甲は、乙に対し、自己の裁量で、本契約期間中に、本特許権または本バックグラウンド特許権にかかる発明に改良、改善等をした場合（本製品に関する改良技術を開発した場合を含むが、これに限られない。）、その事実を通知し、さらに、乙の書面等による要請があるときは、当該改良技術を乙に開示する。乙は、本契約に規定される条件に準じて、本地域において、当該改良技術に基づき本製品を設計・製造・販売することについての非独占的権利を有する。

2　甲が前項の改良技術につき特許を取得した場合、甲は、乙に対し、本契約に規定される条件に準じて、当該特許にかかる発明を本地域において無償で実施する非独占的権利を付与する。

3　乙は、本契約期間中に乙により開発されたすべての改良技術を、開発後直ちに甲に開示し、甲は、当該改良技術に基づき本製品を設計・製造・販売することについての非独占的権利を有する。

4　乙が、いずれかの国において前項の改良技術の特許出願または実用新案出願を申請することを希望する場合、乙は、甲に対し、かかる出願前に出願内容の詳細を開示する。乙が、前項の改良技術につき特許を取得した場合、乙は、甲に対し、当該特許にかかる発明を実施することについての無期限、地域無限定、非独占的、再許諾可能な権利を付与する。

追加オプション条項：ライセンス料等の見直し

3　前2項の場合、甲乙は第4条に定めるライセンス料その他の条件の変更について協議を行う。

第8条（本商標）
　乙は、第2条5項の規定に基づき本商標を使用する場合、商標法その他関連法規の規定を遵守するとともに、本商標の機能を損ない、権利の喪失を招くことのないように努めなければならない。

2　乙は、甲の事前の同意なしに、以下の各号に定める行為を行ってはならない。ただし、甲乙間で協議の上、本契約に基づき使用可能な本商標に類似する商標を定めた場合は、当該商標を本製品に使用することができる。

（1）本商標を本製品に類似する商品に使用する行為

（2）本商標に類似する商標を本製品に使用する行為

（3）本商標に類似する商標を本製品に類似する商品に使用する行為

3　乙は、本商標の使用に際し、その商品の品質の低下等により、本商標にすでに化体されている業務上の信用を失墜させるような行為をしてはならない。

第9条（非保証）
　甲は、乙に対し、本契約に基づく本製品の設計・製造・販売が第三者の特許権、実用新案権、意匠権等の権利を侵害しないことを保証しない。

2　本契約に基づく本製品の設計・製造・販売に関し、乙が第三者から前項に定める権利侵害を理由としてクレームがなされた場合（訴訟を提起された場合を含むが、これに限らない。）には、乙は、甲に対し、当該事実を通知するものとし、甲は、乙の要求に応じて当該クレームに対する対応（防禦活動）に必要な情報を提供するよう努める。

3　乙は、本特許権等が第三者に侵害されていることを発見した場合、当該侵害の事実を甲に対して通知する。

第10条（秘密情報の取扱い）
　甲および乙は、本契約の遂行のために、書面、口頭、電磁的記録媒体その他開示の方法および媒体を問わず、また、本契約の締結前後にかかわらず、一方当事者（以下「開示者」という。）が相手方（以下「受領者」という。）に対して開示した一切のデータその他の情報、素材および機器その他の有体物（別紙●●列挙のものおよびバックグラウンド情報を含む。以下「秘密情報」という。）を秘密として保持し、開示者の事前の書面等による承諾を得ずに、第三者に開示または漏えいしてはならない。

2　前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれか一つに該当する情報については、秘密情報に該当しない。

1. 開示を受けたときに既に保有していた情報
2. 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
3. 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得しまたは創出した情報
4. 開示を受けたときに既に公知であった情報
5. 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

3　受領者は、秘密情報を、開示者の事前の書面等による承諾を得ずに、本契約の遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本契約の遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できる。

4　受領者は、秘密情報等について、開示者の事前の書面等による承諾を得ずに、秘密情報の組成または構造の分析、解析その他類似の行為を行ってはならない。

5　受領者は、秘密情報を、本契約の遂行のために知る必要のある自己の役員および従業員（以下「役員等」という。）に限り開示するものとし、この場合、本条に基づき受領者が負担する義務と同等の義務を、開示を受けた当該役員等に退職後も含め課す。

6　前各項の定めにかかわらず、受領者は、次の各号に定める場合、秘密情報を開示することができる。（ただし、1号または2号に該当する場合には可能な限り事前に開示者に通知する。）また、受領者は、かかる開示を行った場合には、その旨を遅滞なく開示者に対して通知する。

①　法令の定めに基づき開示すべき場合

②　裁判所の命令、監督官公庁またはその他法令・規則の定めに従った開示の要求がある場合

③　受領者が、弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士等、秘密保持義務を法律上負担する者に相談する必要がある場合

7　受領者は、本契約の有効期間中であるか終了後であるかを問わず、開示者からの書面等による請求があった場合、開示者の指示に従い、自らの選択および費用負担により、受領者または受領者から開示を受けた第三者が保持する秘密情報（その複製物および改変物を含む。）を速やかに破棄または返還する。

8　受領者は、開示者が秘密情報の廃棄を要請した場合には、速やかに秘密情報が化体した媒体を廃棄し、開示者の指示に従い、当該廃棄にかかる受領者の義務が履行されたことを証明する書面等を提出する。

9　受領者は、本契約に別段の定めがある場合を除き、秘密情報の開示により、開示者の知的財産権が譲渡、移転または利用許諾されるものでないことを確認する。

10　本条は、本条の主題に関する両当事者間の合意の完全なる唯一の表明であり、本条の主題に関する両当事者間の書面等または口頭による提案およびその他の連絡事項の全てに取って代わる。

11　前項の定めにかかわらず、甲乙は、本共同研究開発契約書第12条（素材の取扱い）が本契約締結後も有効に存続することおよび本共同研究開発契約における秘密情報を本条においても秘密情報として取り扱うことに合意する。

12　本条の規定は、本契約の終了後もなお5年間有効に存続する。

第11条（期間）
　本契約の有効期間は、本契約締結日から●年間とする。ただし、本契約は、期間満了の60日前までに、いずれかの当事者が合理的な理由に基づき更新しない旨を書面等で相手方に通知しない限り、同条件でさらに1年間自動的に更新されるものとし、その後も同様とする。

第12条（解除）
　甲または乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部または一部を解除することができる。

1. 本契約の条項について重大な違反を犯した場合
2. 支払いの停止があった場合または競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てがあった場合
3. 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
4. 本特許権等の有効性を争った場合
5. その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合

2　甲または乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めてなした催告後も、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部または一部を解除することができる。

解除事由としてのCOC条項の例

⑥　合併、株式交換、株式移転、会社分割、事業譲渡または株主が全議決権の●分の1を超えて変動した場合など、支配権に実質的な変動があった場合

第13条（契約終了後の措置）
　乙は、本契約が前条に基づく甲の解除により終了した場合は直ちに、期間満了または合意解除により終了した場合はその終了後3か月以降、以下の義務を負う。

①　本製品を販売しまたはその注文を受けてはならない。

②　甲の指示により、本製品の在庫、見本・カタログを含む広告・宣伝材料等を甲に引き渡しまたは破棄する。

第14条（損害賠償・差止め）
　本契約に違反して相手方に損害（合理的な範囲の弁護士費用を含む。）を与えたときは、相手方に対して当該損害を賠償する責任を負う。

2　甲および乙は、相手方が、本契約に違反しまたは違反するおそれがある場合には、相手方に対し、その差止め、損害の予防および信用回復措置を請求することができる。

第15条（存続条項）
　本契約が期間満了または解除により終了した場合であっても第5条（監査）、第6条（ライセンス料の不返還）、第9条（非保証）、第13条（契約終了後の措置）ないし第18条（協議解決）の定めは有効に存続する。

第16条（準拠法）
　本契約に関する紛争については、日本国法を準拠法とする。

第17条（裁判管轄）
　本契約に関する紛争については、●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条（変更オプション条項1：知財調停）
　本契約に関する知的財産権についての紛争については、まず［東京・大阪］地方裁判所における知財調停の申立てをしなければならない。

2　前項に定める知財調停が不成立となった場合、前項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

3　第1項に定める紛争を除く本契約に関する紛争（裁判所の知財調停手続きを含む。）については、日本国法を準拠法とし、第1項に定める地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第17条（変更オプション条項2：仲裁）
　本契約に関する一切の紛争については、（仲裁機関名）の仲裁規則に従って、（都市名）において仲裁により終局的に解決されるものとする。

第18条（協議解決）
　本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、協議の上解決する。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。但し、本契約を電子契約により締結する場合には、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、甲乙が合意の後電子署名を施し、各自その電磁的記録を保管する。

　　　　年　　月　　日

甲

乙

# 別紙：製品目録1

　●

# 別紙：製品目録2

　●

# 別紙：知的財産権目録

1　特許権

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 出願番号 | 公開番号 | 登録番号 | 発明（考案）名称 | 存続期間満了日 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

2　商標権

①　国内商標権

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 登録番号 | 商標 | 商標の区分 | 存続期間満了日 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

②　外国商標権

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 番号 | 登録番号 | 商標 | 商標の区分 | 存続期間満了日 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

# 別紙：関係会社目録

　●

# その他の追加オプション条項

第1条(追加オプション条項：本技術情報のライセンス)

⑫「本技術情報」

　本特許権にかかる特許発明を実施するにあたって必要となる設計図・仕様書・図表などの資料および技術情報をいう。

第●条(追加オプション条項：本技術情報のライセンス)
　甲は、本契約締結後●日以内に、本技術情報を書面等で乙に開示する。

2　乙は、本技術情報を受領したときは、速やかにその内容を確認しなければならない。乙が受領後●日以内に異議を述べない場合は、甲の本技術情報提供義務は履行されたものとみなす。

3　乙が、甲に対して、本製品の製造方法の助言と指導を書面により要請した場合は、甲乙は有償による当該技術指導に関する契約の締結について協議する。

4　乙は、甲から乙に対する本技術情報の開示が、現状有姿のものであることに合意し、甲は乙が本技術情報を実施することから生じたいかなる責任または損害（第三者の財産・身体・生命その他の権利の侵害または乙による得べかりし利益の補填も含む。）についてこれを負担せず、乙はこれらの責任、損害について甲を免責することに同意する。

5　前項の免責規定については、乙が本技術情報を実施することによって、第三者の知的財産権を侵害した場合およびそこから生じる損害についても同様とする。

第●条(追加オプション条項：技術指導)
　甲もしくはその従業員は、乙の指定する場所に出向いて、本技術情報について指導を行う。当該指導は、甲がその所属する●名程度の技術者を●日程度派遣することにより行い、乙は、それに要する交通費、宿泊費および別途定める日当を支払う。